

Die Internationale Durchsetzung von Schutzrechten

2021

ISBN 978-3-406-75240-7

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Festschrift
für Sabine Rojahn
zum 70. Geburtstag


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



Sabine Pfeifer

DIE INTERNATIONALE
DURCHSETZUNG
VON SCHUTZRECHTEN

FESTSCHRIFT FÜR
SABINE ROJAHN
ZUM 70. GEBURTSTAG

Herausgegeben von

Anja Lunze

Gisbert Hohagen

Dietrich Kamlah

Jan Phillip Rektorschek

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2020



C.H. BECK


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 938 3 406 75240 7

© 2021 Verlag C.H.Beck oHG

Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck: Beltz Bad Langensalza GmbH

Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH, Lahnau


chbeck.de/nachhaltig

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigen Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

VORWORT

Die vorliegende Festschrift ehrt eine herausragende Anwaltspersönlichkeit: Sabine Rojahn.

Am 12.3.1950 in Remscheid geboren, hat sie sich international einen Namen als streitbare Expertin im Patentrecht gemacht. Dabei wirkt die zierliche Person, so schrieb das Handelsblatt 2007 über sie, nicht wie eine knallharte Wirtschaftsanwältin. Sie ist charmant und liebenswürdig. Diese Eigenschaften sind gepaart mit Scharfsinn, großem Sachverstand, Durchsetzungskraft und Disziplin, die die Jubilarin zielgerichtet, aber immer mit Augenmaß und Anstand, einsetzt, um auch in schwierigen Fällen das Blatt noch zugunsten des Mandanten zu wenden. Klare juristische Analyse und geschliffenes Wort sind ihr Florett, mit dem sie kämpft, keineswegs mit dem Säbel. Was Wunder, dass Sabine Rojahn ob dieser Eigenschaften von Kollegen und Kolleginnen, auch jenen, die die Klinge mit ihr kreuzen, Richterinnen und Richtern sowie zahlreichen juristischen Wegbegleitern hochgeschätzt wird. Viele davon sind in dieser Festschrift mit hochkarätigen Beiträgen vertreten. Die Spannweite der Aufsätze wirft dabei ein Licht auf das breite Interesse, das Sabine Rojahn juristischen Themen schenkt. Dabei soll allerdings schon an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass andere Passionen einen ebenso wichtigen Platz im Leben der Jubilarin einnehmen.

Aber, ich bin vorgeprescht. Über den beruflichen Lebensweg von Sabine Rojahn gilt es noch zu berichten. Von Remscheid führte sie 1969 der Weg nach München, wo sie im Herbst das juristische Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität begann. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen, das sie 1973 ablegte, nahm sie ihre Tätigkeit als Referendarin in München auf und begann zugleich eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl von Professor Dr. Wolfgang Fikentscher. Das zweite juristische Staatsexamen und die Promotion bei Professor Fikentscher und Professor Dr. Eugen Ulmer zum Thema „Der Arbeitnehmerurheber in Presse, Funk und Fernsehen“ folgten 1977. Die Promotion erschien 1978 in der Schriftenreihe „Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht“.

Nach zweijähriger Tätigkeit in einer auf das allgemeine Zivilrecht ausgerichteten Anwaltskanzlei trat Sabine Rojahn 1979 in die Kanzlei Zimmermann-Sommer-Hohenlohe-Reimer ein und verschrieb sich endgültig dem gewerblichen Rechtsschutz. Ihre Feuerprobe hatte sie zu bestehen, als ihr nach dem frühen Tod Ihres Mentors, dem in Fachkreisen hochgeschätzten Dr. Dietrich Reimer, im Jahre 1982 die Aufgabe zufiel, den „grünen“ Bereich der Sozietät fortzuführen und weiter auszubauen. Sie tat dies mit Bravour; und naturgemäß hat sie den in den weiteren Jahren folgenden weiteren Ausbau der Sozietät – heute Taylor Wessing – zunächst überörtlich in Deutschland und nachfolgend auch auf internationalem Parkett maßgeblich mit befördert. Sabine Rojahn hat immer über den eigenen Themenbereich geschaut, den Blick in die Zukunft gerichtet und als Tochter eines Unternehmers neue Geschäftsfelder in den Blick genommen und zu deren Erschließung beigetragen. Dass die Jubilarin daneben noch Zeit für fachliche Veröffentlichungen insbesondere zu Beiträgen im „Schricker/Loewenheim“, einem Standardwerk des Urheberrechtes, und zur Mitherausgeberschaft im Handbuch des Fachanwaltes für Gewerblichen Rechtsschutz fand, kann nur diejenigen erstaunen, die Ihren unbedingten Einsatzwillen nicht kennen.

Zu kurz gekommen ist bei den vielfältigen Aufgaben, denen sich Sabine Rojahn verschrieben hat, das Segeln, eine Passion, der sie sich zukünftig, so ist ihr zu wünschen, etwas mehr widmen kann. Doch sind leise Zweifel daran anzumelden, denn es hieße eine wesentliche Facette dieser Persönlichkeit zu verschweigen, blieben die zahlreichen Ehrenämter, denen sie sich mit Leidenschaft und Gestaltungswillen verschrieben hat, unerwähnt. Zwar hat sie ihre langjährige Tätigkeit als Richterin beim Anwaltsgericht München schon vor

geraumer Zeit beendet, doch es sind andere Aufgaben an deren Stelle getreten. Besonders hervorzuheben ist ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises Deutsches Museum, denn diese verdeutlicht nicht nur das große Interesse der Jubilarin an Technik, technischem Fortschritt und damit verbundenen auch ethischen Fragen, sondern zugleich auch ihren Gemeinsinn, den ein Zitat aus dem vom Handelsblatt 2007 geführten Interview nicht treffender beschreiben könnte: „Ich bin Mannschaft“.

Mit dieser Festschrift danken die Herausgeber, stellvertretend für viele andere, Sabine Rojahn für ihre besonderen Leistungen und Verdienste gerade auch um die gewerbliche Rechtsschutzabteilung von Taylor Wessing! Und ich bedanke mich bei den Herausgebern für die Gelegenheit, Sabine Rojahn für die langjährige, vertrauensvolle und freundschaftliche Verbundenheit zu danken, die 1983 bei Zimmermann-Hohenlohe-Sommer-Rojahn begann und bis heute fortbesteht. Den Herausgebern und mir ist der Wunsch gemein, diese Verbundenheit auch beruflich weiter bis zur nächsten Festschrift fortzusetzen.

München, im September 2020

Dr. Wolfgang A. Rehmann



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	V
Teil 1: Patentrecht	
A. Schutzzumfang und Patentverletzung	
<i>Joachim Feldges</i> Das Nagoya-Protokoll und seine Umsetzung – Eine Bestandsaufnahme	5
<i>Maximilian Haedicke</i> Unmittelbare und mittelbare Verletzung von Verwendungsansprüchen nicht sinnfällig hergerichteter Gegenstände außerhalb der zweiten medizinischen Indikation	25
<i>Willem A. Hoyng</i> From sail to ink cartridges and coffee pads	33
<i>Peter Kather/Miriam Kiefer</i> Der Schadensersatz bei Patentverletzungen in Deutschland – auch aus der Sicht von außen	43
<i>Heinz-Peter Muth</i> Die Verletzung von Patenten für die zweite medizinische Indikation ohne eigene sinnfällige Herrichtungsmaßnahmen	63
<i>Nils T. F. Schmid</i> (K)eine Frage des Alters – Patentverletzung infolge betriebsgemäßer Abnutzung	73
<i>Andreas von Falck</i> Die Verletzung von Verfahrenspatenten bei Sachverhalten mit Auslandsbezug	83
B. Materielle Voraussetzungen der Patentierbarkeit	
<i>Alexander Esslinger</i> Künstliche Intelligenz im Patentrecht	97
<i>Elisabeth Greiner/Holger Schimmel</i> „Von Pandorabüchsen, Glückskleeblättern und Rasiermessern“ oder: Abweichungen in der Beurteilung der Patentfähigkeit medizinischer Erfindungen vor deutschen und europäischen Instanzen	111
<i>Fritz Lahrtz</i> Patentierung von Antikörpern und Verfahren zu ihrer Herstellung	125

C. Zwangslizenzen und Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs*Klaus Bacher*

Die Zwangslizenz nach § 24 PatG 133

Jochen Bühling

Patentrechte und COVID-19 – Blütezeit oder Quarantäne? 141

Shimako Kato

Limitation on injunctive relief – In the light of indirect infringement and intended-use invention 157

阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士 加藤 志麻子

差止請求権の制限 – 間接侵害 用途発明の観点から – 171

*Michael Nieder*Der Unterlassungsanspruch – Regelfolge der Patentverletzung?
Oder: Der gestutzte Unterlassungskläger 185*Hiroshi Tamura*

Overview of Issues regarding “automatic injunction” in Japan 199

Ina vom Feld/Behyad Hozuri

Aufbrauchfrist und Verhältnismäßigkeit im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs 209

D. Patentverletzungsverfahren vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten*Peter Guntz*Die Gerichtsverfassung Europäischer Patentgerichte im Vergleich –
Einheitliches Patengericht und Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes 223*Dominik Hofmarcher/Guido Kucsko/Michael Wöller*Patentrechtsdurchsetzung im Spannungsverhältnis zum Geheimhaltungsinteresse –
Entwicklung in Österreich 239*Tobias Pichlmaier*

Patentverletzungsgerichte im Spannungsfeld zwischen Neutralität und Wettbewerb 251

Günther Pickrahn

Ein Plädoyer für mehr patentrechtliche Schiedsverfahren 263

François Pochart/Grégoire Desrousseaux

Is France becoming a better competitor of Germany in terms of enforcement of patent rights? 271

Richard Price

Obtaining Evidence from Abroad – for use in Court Litigation and in Arbitration 285

Rainer Schultes
Die Rechtsbeständigkeit als Vorfrage im österreichischen Patentprozess 293

Wolfgang von Meibom/Johann Pitz
ANTI-SUIT-INJUNCTIONS – Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel
in multinationalen Streitigkeiten um standard-essenzielle Patente? 305

Teil 2: Wettbewerbsrecht

Frauke Henning-Bodewig
Das ungeklärte Verhältnis der IP-Rechte zum Lauterkeitsrecht 319

Thomas Pattloch
The new legal framework of know-how and trade secret protection in China 335

He Jing/Han Jimwen/Lyu Pei
China Case Studies: Protection of Intellectual Property and Related Legal Interests
Through Anti-Unfair Competition Law 347

Teil 3: Urheberrecht

Christian Frank
Erschöpfte Begründungen – Tom Kabinet vs. Oracle ./ UsedSoft 369

Jörg Reinbothe
Wo steht das europäische Urheberrecht? Eine Bestandsaufnahme anhand
zweier Beispiele 379

Gernot Schulze
Der Fairnessausgleich im Arbeitnehmerurheberrecht 395

Teil 4: Verfahrens- und Querschnittsfragen

Monia Baccarelli
Effective IP enforcement in Italy through precautionary measures 407

Jingjing Cao
The New Trend in Applying China's Intellectual Property Damage Compensation
Rules – Return from Statutory Compensation to Traditional Calculation Methods . . 417

Huang Hui/Paul Ranjard
Compensation of the prejudice resulting from trademark infringement in China 429

Thomas Kaess
Sind Beschlussverfügungen ohne Anhörung des Gegners im gewerblichen
Rechtsschutz im Allgemeinen und in Patentstreitsachen im Besonderen nach den
Entscheidungen des BVerfG vom 30.9.2018 noch möglich? 443

Andreas Meissner
Wann ist es wirklich dringlich? Zu Aspekten des Verfügungsgrundes 461

<i>Ursel Paal</i>	
Rechtliche Fragen des Verzehrs von Insekten	481
<i>Jean-Yves Placais</i>	
Honouring Sabine ROJAHN – A European and French view	489
Schriftenverzeichnis Sabine Rojahn	497

**beck-shop.de**
DIE FACHBUCHHANDLUNG